

Nota Informativa

Posible repercusión en el sector agroalimentario de la impronta de las marcas no tradicionales

21 de abril de 2020

Derivado de la transposición de la Directiva Comunitaria 2015/UE/2436 de Marcas, la Ley 17/2001 de Marcas de España, en los sucesivos Ley 17/2001, tuvo que modificar algunos de sus artículos. Entre ellos, destaca el referido a la apertura del concepto de marcas, para dar cabida a marcas no tradicionales, las que se han ido imponiendo en el mercado, sobre todo, debido al avance de las nuevas tecnologías. Antes de la referida modificación, la Ley 17/2001 establecía como concepto de marca (Artículo 4.1) “... *todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*” Pero, cuando el desarrollo de las nuevas tecnologías posibilita el surgimiento de nuevos soportes, se fortalece la necesidad de reconocer marcas no tradicionales, rebasando el límite de la representación gráfica, el que incluso limitaba el registro de las marcas sonoras, pues sólo se podían solicitar aquellas que pudieran representarse mediante partituras. A ello también se une el surgimiento de otros tipos de signos, como resultado de la creatividad del ser humano al emplear determinados atributos diferenciadores de los productos y sus marcas en el mercado. Ahora bien, además del obligatorio requerimiento de que los signos tienen que ser apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, la nueva redacción del Artículo 4, incluye la condición de que los signos puedan “*ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.*”

Al eliminarse la representación gráfica, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha reconocido nuevos tipos de marcas, las que se unen a las tradicionales: (i) Las marcas denominativas, compuestas exclusivamente por palabras, letras o números en caracteres estándar; evidentemente, sin que se acompañen de elementos gráficos o colores. (ii) Las figurativas, que además de incluir únicamente elementos gráficos, pueden incorporar las palabras, letras o números, pero con estilización o disposición no estándar, con o sin elementos gráficos o de color. (iii) Las marcas tridimensionales, compuestas por una forma tridimensional o que incluya dicha forma, entre las que se encuentran la forma del producto, su presentación o los envases. Un envase, embalaje primario o empaque con características diferenciadoras, pudiera constituir un recurso muy necesario para la protección como marca en el sector agroalimentario, para evitar que sea víctima de una copia por terceros no autorizados. Dentro de los nuevos tipos de marcas no tradicionales que reconoce la OEPM, se encuentran, las marcas de Posición, Patrón, Color, Movimiento, Multimedia, Holográfica, Táctil y Sonora. En el caso de esta última, ahora pueden representarse mediante un archivo de audio (JPEG y MP3) que contenga una reproducción del sonido.

La marca de Posición es aquella que identifica la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto. Pueden estar compuestas por signos gráficos o por la unión de estos a palabras, letras o números, como puede ser, por ejemplo, la forma en que se coloca una marca figurativa en una zapatilla, bien en su tacón o lateral. La marca debe representarse mediante una reproducción que identifique apropiadamente la posición del signo, así como su tamaño o proporción respecto a los productos correspondientes. En relación a los elementos restantes que aparezcan en la imagen, deberá indicarse



que no se reivindica protección alguna. En el caso de la industria vitivinícola, por ejemplo, se pudiera proteger la forma en que determinado atributo o tipo de etiqueta se coloque en una botella, siempre y cuando, reúna el requisito de distintividad.

Las marcas de Patrón son signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente de forma bidimensional, como pudiera ser la repetición de un logotipo o cualquier signo gráfico a incluir en una botella de aceite o en su envase. La forma de representarse este tipo de marcas es mediante una reproducción en la que se incluya el patrón objeto de repetición.

En relación a las marcas de Color, durante mucho tiempo existió el debate sobre si un color *per se* podía o no protegerse como marca, pues significaba otorgarle a un único titular el derecho exclusivo sobre su uso y el *ius prohibendi*. No obstante, desde el año 1999, la OAMI, actualmente Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), concedió el registro del color violeta asociado a la marca Milka, a favor Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, para identificar productos de la clase 30 (chocolate) del Clasificador Internacional de Productos y Servicios. Clasifican dentro de este tipo de marcas, aquellas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos, o por una combinación de colores sin contornos. En el análisis para su concesión se deberá necesariamente tener en cuenta lo que se denomina “*Secondary Meaning*”, es decir, que el uso reiterado del color unido a la marca ha dado lugar a que se le reconozca su carácter distintivo. Cabe mencionar sobre este particular, que las marcas de color deben representarse gráficamente a través de un código de identificación internacionalmente reconocido, como es el caso de Pantone.

Las marcas de Movimiento se distinguen por estar compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca; son marcas que se utilizan en medios audiovisuales de todo tipo, desde el cine, la televisión, redes sociales o una pantalla en un centro comercial. Este tipo de marcas se puede representar mediante archivos JPEG y MP4, o mediante una secuencia de imágenes fijas. Un ejemplo sería la forma instantánea en que aparece el logo de Vodafone.

Al igual que la marca de Movimiento, la de Multimedia también ha aumentado su presencia en el mercado a partir de los avances tecnológicos, y llega al consumidor mediante medios audiovisuales. Consiste en una combinación de imágenes y sonidos, que se representan mediante archivos MP4.

Por su parte, la marca Holograma es la que está compuesta por características holográficas, y se representa mediante archivos de video (JPEG o MP4) o una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar de forma suficiente el efecto holográfico en su totalidad. Este tipo de marcas cada vez adquiere mayor relevancia, sobre todo, ante la lucha contra las falsificaciones, y pueden ser incorporadas a productos agroindustriales.

Y, por último, cabe mencionar que la OEPM también reconoce la marca Táctil, la cual consiste en la textura de un producto, que por supuesto, posea carácter distintivo. En este tipo de marcas, puede que también se tenga en cuenta el “*Secondary Meaning*” mencionado para la marca Color. La marca Táctil se puede representar de cualquier forma, a partir del uso de la tecnología generalmente disponible, siempre que sea posible reproducirla en el registro de una manera clara, precisa, autónoma, inteligible, duradera y objetiva. Este tipo de marca también pudiera resultar de interés para la industria agroalimentaria, para poder diferenciar en el mercado, por ejemplo, botellas de aceite o de vinos, con texturas características.

Como puede apreciarse, las marcas no tradicionales surgen con el objetivo de dotar a las empresas de nuevos recursos para proteger sus signos diferenciadores en el mercado. Por lo tanto, muchos de estos tipos de nuevas marcas pueden apoyar el trabajo del sector agroalimentario, en la potenciación de sus productos en un mercado cada vez más competitivo. Para ello, no sólo basta con la creatividad de cada

productor o empresario; se requiere, además, la debida protección del signo para que goce de su explotación exclusiva y, a su vez, de la capacidad de prohibir a terceros que pretendan usarlos sin su consentimiento.

Para más información, puede contactar con:

[Adargelio Garrido](#) | Of Counsel en el área de Propiedad Industrial e Intelectual

adargelio.garrido@andersentaxlegal.es

Los comentarios expuestos contienen aspectos informativos, sin que constituyan opinión profesional o asesoramiento jurídico alguno, no incluyendo necesariamente opinión de sus autores. Si está interesado en obtener información adicional o aclaración sobre el contenido, puede ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono +34 917 813 300 o bien mediante correo electrónico a communications@andersentaxlegal.es.